

PENERAPAN PRINSIP ITIKAD BAIK DAN DAYA PEMBEDA DALAM PENDAFTARAN MEREK DAGANG YANG BERSIFAT KETERANGAN BARANG (DESCRIPTIVE TRADEMARK) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK

Ari Wibowo,
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
abiogadul@gmail.com

Hernawan Hadi
Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

ABSTRACT

This research aims to determine arrangements and Implementation of the principle of good faith and distinctive the trademark registration that is the goods description, with legal consequences for trademark registration. This research is descriptive normative legal research that done by collecting primary and secondary materials through studying on the literature and documents. Analysis of legal materials through syllogism deduction with approach of legislation method. The results obtained of this research , that the principle of good faith and distinctiveness the trademark registration is the product description (descriptive trademark) applied at the time of the substantive examination accordance with the provosions of article 18 to Article 27 of Law No. 15 of 2001 regarding Marks.

Keywords: *Descriptive Trademark, Distinctiveness of a Mark*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan dan penerapan prinsip itikad baik dan daya pembeda dalam pendaftaran merek dagang yang bersifat keterangan barang (*descriptive trademark*). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat deskriptif yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan sekunder melalui teknik pengumpulan berupa studi kepustakaan. Analisis bahan hukum melalui metode deduksi silogisme , dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini, bahwa Prinsip itikad baik dan daya pembeda dalam pendaftaran merek dagang yang bersifat keterangan barang (*descriptive trademark*) di terapkan pada saat pemeriksaan substantif sesuai ketentuan Pasal 18 sampai Pasal 27 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

Kata kunci: Merek Keterangan Barang, Daya Pembeda Merek

A. Pendahuluan

Merek sebagai salah satu wujud karya intelektual, memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan barang dan jasa, yakni merupakan alat untuk membedakan barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu perusahaan dengan maksud untuk menunjukkan ciri dan asal usul barang (*Indication of Origin*). (Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, 2014: 207). Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001

Tentang Merek, mengatur tentang jenis-jenis merek. Jenis-jenis merek yang dimaksudkan terdiri dari: merek dagang, merek jasa, dan merek kolektif. Pemegang merek baru akan diakui atas kepemilikan mereknya bila terhadap merek tersebut dilakukan pendaftaran. Hal ini sesuai dengan prinsip yang dianut dalam Undang-Undang Tentang Merek Indonesia, yakni *first to file principle* artinya seseorang yang ingin memiliki hak atas merek harus melakukan permohonan

pendaftaran atas merek yang bersangkutan dan diajukan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (selanjutnya akan disebut Ditjen HKI) (Tim Lindsey, 2005:85).

Permohonan pendaftaran merek oleh seseorang, tentu harus memenuhi persyaratan administratif dan substantif. Untuk syarat administratif berupa formulir, kelengkapan berkas-berkas dan perihal mengenai biaya-biaya. Adapun persyaratan Substantif Menurut ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Tentang Merek disebutkan bahwa Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik Kemudian syarat substantif sesuai dengan pasal 5 huruf b, c dan d yang intinya suatu merek agar dapat didaftarkan sebagai merek, maka merek tersebut haruslah mempunyai daya pembeda yang cukup atau tanda yang dipakai ini harus sedemikian rupa, sehingga mempunyai cukup kekuatan untuk membedakan barang hasil produksi seseorang dengan barang hasil produksi orang lain dan Merek tidak dapat didaftar, apabila Merek tersebut telah menjadi milik umum ataupun merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

Penciptaan merek yang paling mudah diingat dan cepat terkenal di masyarakat adalah menciptakan merek yang mirip atau sesuai dengan barang yang di buat contohnya perusahaan mie menciptakan merek "mieku", atau perusahaan kopi menciptakan merek "kopiku", Kemudian perusahaan air kemasan menggunakan merek "banyu", padahal penggunaan kata "mie", "kopi" ataupun kata "banyu" merupakan kata umum dan bersifat keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau yang biasa dikenal dengan Merek yang bersifat keterangan Barang (*descriptive mark*). Pembuatan merek-merek tersebut bertentangan dengan Pasal 5 huruf c dan d Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek menyatakan bahwa:

"Merek tidak dapat didaftar, apabila Merek tersebut telah menjadi milik umum ataupun merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya".

Di Indonesia sendiri banyak perusahaan dapat mendaftarkan merek yang bersifat keterangan barang yang dapat didaftarkan di direktorat Merek, seperti merek dagang Gulaku, Supermie, Kopi Luwak, Aqua, Kopitiam, Keno Telu, Singer, Campus, Sliming Tea dll, yang sampai saat ini masih terdaftar.

Dengan dapat didaftarkan suatu tanda atau kata milik umum menjadi sebuah merek, maka akibatnya adalah adanya pengakuan atau mendapat perlindungan hukum yang berupa hak atas merek. Di sisi lain, dengan terdaftarnya merek tersebut juga akan menimbulkan problematika di kemudian hari dikarenakan dengan adanya hak eksklusif atas merek terhadap kata atau tanda milik umum menjadi milik pribadi maka hal tersebut akan menimbulkan rasa ketidakadilan dalam masyarakat yang berujung pada adanya gugatan pembatalan oleh pihak ketiga terhadap merek dagang tersebut, di Indonesia banyak terdapat kasus-kasus gugatan pendaftaran merek yang digugat dengan dasar gugatan merek tersebut bertentangan dengan pasal 4 mengenai itikad baik dan pasal 5 terutama huruf c dan huruf d mengenai penggunaan tanda umum dan penggunaan kata yang bersifat keterangan barang, adapun gugatan pembatalan merek yang dianggap memuat keterangan barang antara lain;

Kasus sengketa merek kopitiam. Mengenai kasus ini, Abdul Alex Soelistyo, pemilik merek Kopitiam digugat berkali-kali oleh pihak yang mempersoalkan merek Kopitiam miliknya. Para penggugat selalu mendalilkan hal yang sama, yakni pelanggaran Pasal 5 huruf c dan d Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Padahal telah ada putusan yang *inkracht* (berkekuatan hukum tetap) bahwa Abdul Alex Soelistyo sebagai pemilik sah merek kopitiam berdasarkan beberapa putusan pengadilan. Yakni, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 179 PK/Pdt.Sus/2012 tertanggal 20 Maret 2013 dan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 32/Merek/2012/ PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 4 Oktober 2012. Dua putusan itu pun telah diakui dan dikuatkan kembali melalui Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 67/ Pdt.Sus/ Merek/2013/ PN.Niaga.Jkt.Pst pada 3 Februari 2014 dalam sengketa "QQ Kopitiam melawan Abdul Alex Soelistyo" (<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5305ac6506022/pemilik-merek-kopitiam-bosan-terus-digugat>, diakses pada tanggal 13 April 2015 pukul 16:00).

Gugatan pembatalan pendaftaran merek perihal merek dagang yang menggunakan kata umum dan merupakan keterangan barang juga dilakukan oleh PT. Meroke Tetap Jaya terhadap merek dagang KENO TELU, Daftar merek No.540111 untuk kelas barang 1 atas nama Cv. Saprotan utama, Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang, register perkara Nomor : 02/ Haki/ M/2008/Pn.Niaga Smg. yang diputus pada tanggal 13 Mei 2008 dan kemudian dibatalkan oleh putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor :415k/Pdt.Sus/ 2008 tertanggal 28 juli 2008. (http://www.pn-semarangkota.go.id/index.php?option=com_content&view=category&id=19&Itemid=37&lang=id, diakses pada tanggal 13 April 2015 pukul 16:00)

Dari uraian diatas menimbulkan pertanyaan bagi Penulis apakah merek yang menggunakan kata keterangan barang, berhak memperoleh perlindungan hukum dan mengenai bagaimana merek tersebut dapat terdaftar jika tidak memenuhi syarat substantif. Dalam hal ini penulis menemukan ada ketidak pastian dalam sistem pendaftaran merek, dikarenakan seolah-olah para pelaku usaha dengan mudahnya mendaftarkan merek yang terindikasi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Disamping itu penulis menemukan ada ketidakjelasan mengenai peraturan tentang apa yang dimaksud dengan suatu kata dikategorikan sebagai tanda umum dan bersifat keterangan barang. Sehingga banyak pelaku usaha yang memanfaatkan kelemahan dari sistem pendaftaran merek di Indonesia, untuk dapat mendaftarkan merek yang bersifat keterangan barang (*descriptive trademark*).

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, semua penelitian yang berkaitan dengan hukum (legal research) adalah selalu normatif (Peter Mahmud Marzuki. 2010:32). Penelitian hukum ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statue approach). Sumber penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder terkait dengan pendaftaran merek dagang yang bersifat keterangan barang. Teknik pengumpulan bahan hukum penelitian dilakukan dengan mengkaji dan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen dan hasil penelitian lain yang terkait.

Analisa bahan hukum yang digunakan adalah dengan metode silogisme dengan pendekatan deduktif yang bertujuan mencari jawaban atas isu hukum mengenai kesesuaian penggunaan kata umum atau berkaitan dengan keterangan barang menjadi suatu merek, dengan cara menempatkan pengaturan tentang pendaftaran merek sebagai premis mayor dan penerapan prinsip itikad baik dan daya pembeda merek sebagai premis minor. Kemudian dari kedua hal tersebut dapat ditarik konklusi mengenai permasalahan yang ada (Peter Mahmud Marzuki. 2010:47).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pengaturan Merek Dagang yang bersifat Keterangan Barang (*Descriptive Trademark*)

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek merupakan Undang-undang yang berdasarkan pada *TRIPs*, yang kemudian diubah dan di terapkan di Indonesia, sesuai dengan perkembangan masyarakat di Indonesia. Pasal 15 *TRIPs* yang mengatur tentang pendaftaran merek, menerangkan bahwa pemenuhan dan pendaftaran merek ditentukan di masing-masing Negara anggota, dan Pasal 17 menerangkan bahwa penggunaan secara wajar istilah-istilah deskriptif diperbolehkan selama tidak ada pihak-pihak yang dirugikan. Di Indonesia pendaftaran merek berdasar pada Undang-Undang No 15 tahun 2001, akan diuji dengan prinsip itikad baik (Pasal 4) dan alasan absolut tidak dapat diterimanya pendaftaran (Pasal 5) serta alasan relatif ditolaknya pelanggaran (Pasal 6), dalam pendaftaran merek (Ahmadi Miru, 2005:20). Lalu bagaimakah dengan suatu merek yang terindikasi memuat kata atau tanda yang berkaitan dengan keterangan barang dapat didaftarkan, dalam hal ini ada beberapa *Jurisprudensi*, yang bisa digunakan untuk menjadi dasar suatu pendaftaran merek yang bersifat keterangan Barang, yaitu:

- a. Putusan-putusan Mahkamah Agung No. 757 K/Pdt/1989, 980 K/Pdt/1990, dan No. 1371 K/Pdt/1993 (vide bukti P-4 s/d P-6) membuktikan bahwa AQUA merupakan nama merek yang dilindungi Undang-Undang No. 14 Tahun 1997, yang juga dipertimbangkan Mahkamah Agung bahwa walaupun kata AQUA dalam bahasa Latin berarti air, dikenal di Indonesia sebagai jenis barang air mineral.
- b. *Jurisprudensi* Mahkamah Agung No. 173 K/Sip/1973, jo No. 645 K/Sip/1983, *Jurisprudensi* yang menyatakan bahwa tidak semua merek yang bertentangan dengan Pasal 5 tidak dapat dianggap sebagai merek, yang secara tegas dipertimbangkan “ada kalanya suatu kata dapat menjelma menjadi merek apabila kata itu dalam waktu yang lama telah *ingebuged* dalam masyarakat konsumen Indonesia yang luas secara terus menerus memberikan arti yang khusus bagi masyarakat konsumen”;

- c. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.904/1970 dikenal dengan perkara merek Super Mie telah menyatakan bahwa kata barang mie super (SUPERMI) telah menjelma menjadi merek "*het word is merk geworden*". Bahkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan putusannya tanggal 9 Januari 1957 dalam perkara merek KRAFT yang dalam bahasa Jerman berarti tenaga atau kekuatan, dapat dianggap telah menjelma menjadi merek.
- d. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 /N/HaKI/2001 tertanggal 8 Juli 2002, yang pada pokoknya menyatakan: "Bahwa benar merek Penggugat asal dan Tergugat asal sama-sama menggunakan kata "Berger" yang merupakan kata umum, namun keduanya mempunyai daya pembeda dengan adanya penambahan kata setelah "Berger" yaitu "Master" untuk merek Penggugat asal (Berger Master) dan "Seidl" untuk merek Tergugat asal (Berger-Seidle), sehingga baik segi kata-kata maupun bunyi tidak ada persamaan";
- e. Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI No. 023 K/N/HaKI/2005 tentang merek kopi ESPRESSO yang menyatakan: Bahwa merek "Espresso" (kata tunggal) yang telah terdaftar dengan Nomor Daftar 328456 sebagai merek dagang jenis kopi, tetapi dengan pendaftarannya itu tidak berarti penggunaan kata "Espresso" menjadi monopoli milik pihak yang telah mendaftarkan tersebut. karena kata Espresso bermakna sari kopi atau kopi yang pekat, sehingga penggunaan kata Espresso tersebut dapat dipergunakan semua orang asalkan tidak bersifat kata tunggal;
- f. Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 179 PK/PDT.SUS/2012 tentang merek KOPITIAM Dalam putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengukuhkan merek 'KOPITIAM' hanya boleh dipakai oleh Abdul Alex Soelystio, atau dalam artian penggunaan Kopitiam diperbolehkan meskipun kopitiam merupakan kata umum(generik) dari warung kopi yang menerangkan jasa yang diperdagangkan, akan tetapi merek Kopitiam milik Abdul Alex Soelystio dapat di daftarkan karena ditambahkan dengan kata "KOK TONG" sehingga

merek tersebut akan membedakan dengan merek KOPITIAM yang lain.

2. Pendaftaran Merek Dagang yang Bersifat Keterangan Barang (*Descriptive Trademark*) Ditinjau dari Syarat Pendaftaran dengan Prinsip Itikad Baik dan Daya Pembeda

Proses pendaftaran suatu merek dagang yang bersifat keterangan barang (*descriptive trademark*) pendaftaran sama seperti halnya mendaftarkan merek secara umum perbedaannya adalah dalam proses pendaftarannya mengalami kendala dalam hal proses pemeriksaan substantif. Pemeriksaan substantif terhadap permohonan merek merupakan salah satu proses dari keseluruhan proses pendaftaran merek. Setelah pemeriksaan substantif selesai, selanjutnya dilaksanakan proses pengumuman atau publikasi terhadap merek-merek yang akan didaftar. Proses publikasi akan berlangsung selama 3 (tiga) bulan dimana pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan atau oposisi atas merek yang akan didaftar tersebut. Apabila dalam pemeriksaan substantif merek tersebut telah lulus akan tetapi pada publikasi terdapat keberatan atau oposisi maka merek tersebut bisa saja ditolak atau tidak dapat didaftar.

Pemeriksaan substantif pada Direktorat Jenderal dilakukan berdasarkan ketentuan pada Pasal 18, 19 dan 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek dan pemeriksaan substantif terhadap permohonan merek didasarkan atas ketentuan Pasal 4, 5 dan 6 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek yang mengatur mengenai merek yang tidak dapat didaftar dan ditolak. Setelah itu dilanjutkan dengan pengumuman permintaan pendaftaran suatu merek. Pengumuman tersebut bertujuan untuk memberi kesempatan kepada masyarakat yang berkepentingan dengan permintaan pendaftaran merek untuk mengajukan keberatan. Dengan diterapkannya mekanisme semacam ini bukan saja dapat mengatasi problema yang timbul dari sistem deklaratif, tetapi juga menumbuhkan keikutsertaan masyarakat. Selanjutnya, dipertegas pula kemungkinan penghapusan dan pembatalan merek yang telah didaftar berdasarkan alasan dan tata cara tertentu.

Tahap pemeriksaan substantif dalam proses pendaftaran merek yang bersifat

keterangan barang, harus di uji dengan syarat-syarat substantif antara lain;

a. Syarat pendaftaran dengan Itikad Baik

Syarat substantif Pendaftaran merek haruslah dengan itikad baik (Pasal 4), untuk menentukan pemohon beritikad baik atau bukan didasarkan pada Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, disebutkan bahwa;

“Pemohon yang beriktikad baik adalah Pemohon yang mendaftarkan Mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apa pun untuk membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran Merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang,. Contohnya, Merek Dagang A yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun, ditiru mengecoh, atau menyesatkan konsumen demikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek Dagang A tersebut. Dalam contoh itu sudah terjadi itikad tidak baik dari peniru karena setidaknya-tidaknya patut diketahui unsur kesengajaannya dalam meniru Merek Dagang yang sudah dikenal tersebut”.

Pengertian itikad baik yang dianut dalam Undang-Undang Merek 2001 lebih cenderung menunjuk kepada ukuran kepatutan daripada ukuran norma hukum. Pentingnya pemilik merek beritikad baik ditetapkan sebagai salah satu syarat pendaftaran merek, tujuannya untuk mencari kepastian hukum mengenai siapa yang sesungguhnya orang yang menjadi pemilik merek. Dalam sistem konstitutif dimaksudkan supaya negara tidak keliru memberikan perlindungan hukum beserta hak atas merek kepada orang yang tidak berhak menerimanya. Pemilik merek beritikad baik adalah pemilik merek yang jujur. Sifat yang jujur harus ditunjukkan tidak adanya niat pemilik merek untuk berbuat curang pada merek orang lain. pengertian merek orang lain dibatasi dengan merek yang sudah dikenal di masyarakat (Gatot Supramono, 2008:18)

Pengertian mengenai itikad baik juga tidak dapat dipisahkan dengan ketentuan yang berhubungan dengan Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang

Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Dalam rumusan Pasal 5 yang mengatur tentang alasan suatu merek tidak dapat didaftar, memang tidak secara implisit disebutkan bahwa Merek tidak boleh didaftarkan oleh Pemohon yang beritikad buruk. Namun Pasal 5 Huruf a secara tegas menyatakan bahwa Merek tidak dapat didaftarkan apabila Merek tersebut bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum. Pengertian bahwa suatu Merek bertentangan dengan ketertiban umum salah satunya adalah bila Merek tersebut didaftarkan oleh Pemohon yang beritikad buruk (RR. Putri Ayu Priamsari, 2010: 27). Selanjutnya pengertian mengenai itikad baik juga berhubungan dengan Pasal 6 ayat (1). Beberapa unsur yang paling penting dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek yaitu persamaan pada pokoknya, persamaan pada keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa sejenis, serta merek terkenal. Persamaan pada keseluruhannya yaitu persamaan keseluruhan elemen. Persamaan yang demikian sesuai dengan ajaran doktrin *entires similar* atau sama keseluruhan elemen. Dengan perkataan lain, Merek yang dimintakan pendaftarannya *copy* atau reproduksi merek orang lain (Prasetyo Hadi Purwandoko:2003:527)

Pendaftaran merek yang menggunakan kata atau tanda yang bersifat keterangan barang, dapat diterima pendaftarannya dan tidak melanggar Pasal 4 maka pemohon merek haruslah jujur tidak beniat curang, melanggar ketentuan peraturan dan dapat membuktikan bahwa merek yang didaftarkan tidak merugikan kepentingan pihak lain, hal ini sesuai dengan, aturan *TRIPS* pada bagian II Pasal 17 (Pasal Pengecualian) tertulis;

“Members may provide limited exceptions to the rights conferred by a trademark, such as fair use of descriptive terms, provided that such exceptions take account of the legitimate interests of the owner of the trademark and of third parties”. (Anggota dapat menetapkan pengecualian secara terbatas terhadap

hak yang diperoleh atas suatu merek dagang, antara lain seperti penggunaan secara wajar istilah-istilah deskriptif, sepanjang pengecualian tersebut memperhatikan kepentingan sah dari pemilik merek dagang yang bersangkutan dan pihak ketiga)" (*article 17*).

b. Syarat pendaftaran merek harus mempunyai daya pembeda

Syarat Substantif selanjutnya adalah merek tersebut haruslah tidak bertentangan dengan Pasal 5 Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, terutama dalam huruf b tentang daya pembeda (*capable of distinctiveness*), huruf c Tentang Merek yang menggunakan tanda milik umum (*generic term*), dan merek yang menggunakan tanda atau kata yang merupakan keterangan dengan barang atau jasa (*descriptive*). Inti dari Pasal 5 huruf b, c, dan d, agar dalam pendaftaran merek dapat diterima, suatu merek haruslah mempunyai daya pembeda (*distinctive*) yang kuat, sehingga merek terus dapat digunakan untuk menjadi ciri khas dan pembeda suatu barang.

Kriteria pengolongan lemah kuatnya daya pembeda suatu merek atau dikenal dengan *spectrum of distinctiveness*. Merek yang bersifat keterangan barang dianggap memiliki daya pembeda lemah karena merek menggambarkan bahan, kualitas, karakteristik, fungsi, fitur, tujuan, atau penggunaan barang atau jasa yang didaftarkan tidak memiliki kekhasan atau ciri khusus sebagai pembeda. Sehingga tidak dapat memenuhi fungsi dari merek sebagai tanda pembeda yang melekat pada barang atau jasa yang dilindungi merek tersebut. Lalu apakah suatu kata atau tanda yang memuat keterangan barang tidak dapat didaftarkan sebagai merek.

Menurut Yahya Harahap, penggunaan kata atau tanda yang berhubungan langsung secara melekat (*inherent*) dengan jenis barang atau jasa yang bersangkutan kecuali tulisan perkataan sifat tersebut hanya berupa tambahan atau "*secondary meaning*" untuk membedakannya dengan produksi atau sifat produksi jenis yang sama oleh produsen yang sama. Tambahan pengertian itu dapat dibenarkan, yang

dilarang apabila perkataan menerangkan sifat itu, berdiri sendiri sebagai merek. Kalau berupa penambahan arti yang bertujuan untuk membedakan sifat dari barang yang sama, maka tidak akan mengurangi keabsahan merek contohnya adalah menggunakan kata kopi untuk barang minuman kopi, akan tetapi untuk menggunakan kopi sebagai merek maka haruslah membangun pengertian kedua seperti menambahi kata kopi dengan kata ko, menjadi kopiko, kata kopiko telah menjadi kata baru dan memiliki daya pembeda (Yahya Harahap, 1996:210). Sebagai upaya agar suatu kata atau tanda yang berkaitan atau menggambarkan keterangan atau jasa dapat digunakan sebagai merek, kata atau tanda tersebut haruslah mempunyai pengertian kedua atau makna sekunder dari makna utama atau istilah umumnya yang dikenal masyarakat yang hal ini biasa dikenal dengan istilah *secondary meaning*. *Secondary meaning* dilakukan oleh sebuah merek yang bersifat *descriptive* atau merek yang memiliki daya pembeda yang lemah, namun dapat didaftarkan setelah membuktikan melalui penggunaan di pasar yang artinya membangun persepsi konsumen. Penggunaan merek harus secara layak, disertai bukti meliputi tempat, waktu, hakikat, dan luasnya penggunaan merek tersebut. Bukti dapat didukung dengan dokumen, dan hal-hal lain yang mendukung seperti pembungkus, label, daftar harga, katalog, foto, periklanan dan pendapat masyarakat dari hasil survei. Selain itu juga dapat ditampilkan bukti pendukung yang diperoleh dari pernyataan di bawah sumpah secara tertulis atau yang memiliki efek yang sama berdasarkan hukum Negara, atau bukti dari ahli perdagangan atau asosiasi (Rahmi jened, 2010:169). Dalam jurnal Jendela Informasi Hukum Bidang Perdagangan oleh Angga Handian Putra menulis bahwa, *Secondary meaning* dilakukan oleh sebuah merek yang bersifat deskriptif atau merek yang memiliki daya pembeda yang lemah, namun dapat didaftarkan setelah membuktikan melalui penggunaan di pasar yang artinya membangun persepsi konsumen (Angga Handian Putra, 2012:5).

Waktu yang tepat untuk membangun *secondary meaning* adalah sebelum barang tersebut didaftarkan ke Ditjen Merek sesuai prosedur yang berlaku agar tidak terjadi penolakan pendaftaran, karena merek tidak memenuhi syarat substantif sesuai Pasal 5 huruf b,c dan d. hal ini sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Article 15 (2) dan 16 TRIPs berikut ini:

"Article 15 (2): Members may make registrability depend on use. However actual use of trademark shall not be a condition for filling of application of registration..... An application shall not be refused solely on the ground that intended to use has not taken place before of the expiry of a period of three years from the date of application;" (Anggota dapat menetapkan persyaratan, sebagai syarat pendaftaran suatu merek dagang, agar suatu lambang dapat divisualisasikan. -- Pengajuan permintaan tidak dapat ditolak semata-mata berdasarkan alasan bahwa merek dagang tidak digunakan sesuai rencana penggunaannya dalam waktu 3 tahun terhitung sejak permintaan diajukan).

"Article 16: The owner of registered trademark shall have the exclusive right to prevent all third parties.... The rights described above shall not prejudice any existing prior right, nor shall they affect the possibility of members making rights available on the basis of use." (Pemilik dari merek dagang yang terdaftar mempunyai hak eksklusif untuk mencegah pihak ketiga-- Hak yang diuraikan diatas tidak mengurangi keabsahan hak yang sudah ada, dan tidak mengurangi kemungkinan bagi Anggota untuk menetapkan bahwa pemberian hak tersebut tergantung dari penggunaannya).

Merek yang telah yang sudah dimohonkan pendaftarannya telah memenuhi persyaratan administratif dan substantif, maka pihak yang mengajukan permohonan merek akan mendapatkan sertifikat merek sebagai bukti hak atas merek. Hak atas merek diberikan kepada pemilik merek dagang atau jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pemilik merek mendapatkan suatu kepastian hukum bahwa dialah yang berhak atas merek tersebut dan bagi pihak lain harus menghormati

hak tersebut, apabila mencoba akan mempergunakan merek yang sama atas barang atau jasa lain yang sejenis oleh Direktorat Jenderal akan ditolak pendaftarannya.

D. Kesimpulan

Prinsip itikad baik dan daya pembeda dalam pendaftaran merek dagang yang bersifat keterangan barang (*descriptive trademark*) di terapkan pada saat pemeriksaan substantif yang diatur pada Pasal 18 sampai Pasal 27 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Dalam pemeriksaan substantif suatu merek haruslah dapat membuktikan bahwa merek yang didaftarkan harus memenuhi prinsip Itikad baik dan Daya Pembeda, hal ini juga berlaku terhadap pendaftaran Merek dagang yang bersifat keterangan barang (*descriptive trademark*) akan tetapi dalam pendaftaran merek yang bersifat barang memiliki metode sendiri dikarenakan merek tersebut merupakan merek yang memiliki daya pembeda lemah sehingga dalam pendaftaran merek akan mengalami kesulitan bahkan menimbulkan sengketa. Sehingga untuk dapat didaftarkan sebagai merek, merek tersebut haruslah dapat membuat daya pembeda yang dilakukan dengan cara membangun *Secondary Meaning* atau memiliki pengertian kedua ataupun arti tambahan dari istilah umumnya. *Secondary meaning* ini digunakan pada saat pemeriksaan substantif dan pada pembuktiaan di persidangan jika ada gugatan pembatalan merek yang bersifat keterangan barang (*descriptive trademark*).

E. Saran

Dari kesimpulan di atas, ada beberapa saran yang perlu penulis perlu sampaikan, antara lain:

1. Diperlukan suatu instrumen khusus, berupa petunjuk teknis untuk menjelaskan lebih detail dan jelas terhadap ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 Tentang Merek, dengan adanya petunjuk teknis tersebut akan dapat memberikan arahan dan persepsi yang sama bagi para pemeriksa merek tentang penerimaan atau penolakan suatu merek dan dengan petunjuk teknis tersebut diharapkan dapat juga digunakan sebagai pedoman praktisi HKI sehingga terjadi kesepahaman antara Ditjen HKI dengan Praktisi HKI dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 Tentang Merek.

2. Diadakan peningkatan sumber daya manusia di Direktorat Jenderal HaKI terutama petugas yang berwenang dalam pemeriksaan substantif dan terhadap para Hakim di tiap peradilan

khususnya Peradilan Niaga, dengan harapan dapat meningkatkan pengetahuan mengenai batasan-batasan kata atau tanda yang dapat digunakan sebagai merek.

DAFTAR PUSTAKA

- Angga Handian Putra. 2012. "Membangun Secondary Meaning Suatu Merek Yang Bersifat Descriptive Dalam Perdagangan Barang dan Jasa". Jurnal Jendela Informasi Hukum Bidang Perdagangan, edisi April 2012. Jakarta pusat: Biro Hukum Kementrian Perdagangan.
- Ahmadi Miru, 2005. *Hukum Merek (Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Dirjen HKI. 2013. *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Dirjen HKI.
- Gatot Supramono, 2008. *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5305ac6506022/pemilik-merek-kopitiam-bosan-terus-digugat>, diakses pada tanggal 13 April 2015 pukul 16:00.
- http://www.pnsemarangkota.go.id/index.php?option=com_content&view=category&id=19&Itemid=37&lang=id, diakses pada tanggal 13 April 2015 pukul 16:00.
- Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah. 2014. *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teoridan Prakteknya di Indonesia*. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Rahmi Jened. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*. Surabaya: Airlangga University Press.
- RR. Putri Ayu Priamsari. 2010. *Penerapan Itikad Baik Sebagai Alasan Pembatalan Merek Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (Di Tingkat Peninjauan Kembali)*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Tim Lindsey, dkk. 2005. *Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar)*. Bandung: Alumni.
- Tim Redaksi Tata Nusa. *Himpunan Putusan-putusan Mahkamah Agung dalam Perkara HaKi Jilid 12*. 2012. Jakarta: PT Tatanusa
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.
- Yahya Harahap. 1996. *Tinjauan Merek Secara Umum Dan Hukum Merek Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 1992*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.